

VORBEREITUNG FÜR EINE MARKENANMELDUNG

1. Vor der Anmeldung einer Marke müssen zwei Fragen geklärt werden.

- Ist die Marke überhaupt schutzfähig?
- Bestehen bereits identische oder ähnliche Marken?

Bei diesen Fragen beraten wir Sie gerne, eine Antwort ist in der Regel kurzfristig möglich. Wenn das Ergebnis allerdings negativ ist, müssen die Abklärungen für eine neue Marke wiederholt werden. Wenn Sie eine neue Marke auf den Markt bringen wollen, beachten Sie daher bitte:

Regel 1: Kontaktieren Sie uns so früh wie möglich.

2. Schutzfähigkeit der Marke

Marken sind nur schutzfähig, wenn sie für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen nicht beschreibend sind. Beschreibend sind Marken dann, wenn sie ausschliesslich aus Worten oder Bildern bestehen, die Angaben über die Qualität, die Eigenschaften oder z.B. die Herkunft der Produkte machen.

Beispiele:

- SUPER, STAR, FIRST CLASS, etc. sind beschreibende Anpreisungen;
- MIXMASTER ist beschreibend für Küchenmaschinen;
- APFEL ist beschreibend für Apfelsaft, APPLE ist aber schutzfähig für IT Produkte.

Generell gilt der Grundsatz:

Regel 2: Je fantasievoller die Marke, desto besser der Markenschutz.

Wir empfehlen daher, dass Sie sich mehrere Marken ausdenken und dann mit uns Kontakt aufnehmen. Wir können Ihnen sehr rasch mitteilen, welche Marken schutzfähig sind. Die als schutzfähig beurteilten Marken sollten Sie dann nach Ihren Prioritäten ordnen.

3. Nachforschungen

Zur Überprüfung, ob identische oder ähnliche Markenregistrierungen bereits bestehen, müssen Nachforschungen durchgeführt werden.

Der erste Schritt ist eine Nachforschung nach identischen Marken in den online verfügbaren Markenregistern. Eine solche Nachforschung ist schnell möglich und es können die Marken ausgeschieden werden, für die identische Registrierungen festgestellt werden.

Der zweite Schritt ist eine Ähnlichkeits-Nachforschung in der Schweiz. Wenn die Marke auch im Ausland verwendet werden soll, müssen die Ähnlichkeits-Nachforschungen auch auf die wichtigsten Exportländer erstreckt werden.

Die Nachforschungsstrategie muss im Einzelfall besprochen und festgelegt werden. Häufig sind auch Firmenrecherchen und Domainname-Recherchen einzubeziehen. Die Auswertung der Nachforschung erfordert Sorgfalt, Kompetenz und etwas Zeit.

Regel 3: Sorgfalt bei den Nachforschungen erspart spätere Konflikte und damit Kosten.

4. Die Anmeldung der Marke

Wenn die Vorabklärungen abgeschlossen sind, kann die eigentliche Markenmeldung vorbereitet werden. Die Anmeldung kann sehr rasch eingereicht werden, zuvor müssen aber noch der Anmelder, die Art der Marke und das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen besprochen werden.

5. Anmelder (Markeninhaber)

Marken können im Namen von Personen oder Gesellschaften angemeldet werden. Bei einer Konzernstruktur gilt:

Regel 4: Die Marken sollten zentral im Namen einer Gesellschaft angemeldet werden und diese Gesellschaft sollte in der Konzernstruktur möglichst weit oben angesiedelt sein.

Markenregistrierungen sind beispielsweise auch im Namen einer Holding möglich. Steuerrechtliche Fragen sollten eventuell mit dem Steuerberater besprochen werden.

6. Art der Marke

Es können reine Wortmarken, Schriftzüge, Wort/Bildmarken, Bildmarken und auch dreidimensionale Marken angemeldet werden. Im Allgemeinen gilt

Regel 5: Die Wortmarke bietet den besten Schutz.

Die Marke kann zwar im Anmeldeverfahren noch abgeändert werden, nach der Registrierung ist aber eine Änderung nicht mehr möglich. Auch hier ist daher im Einzelfall zu besprechen, welche Art der Marke gewählt werden soll.

7. Waren- und Dienstleistungen

Die Waren und Dienstleistungen sind in 45 Klassen eingeteilt (siehe "Klassifikation von Waren und Dienstleistungen"). Bei der Anmeldung der Marke

sind die Waren und Dienstleistungen und die entsprechenden Klassen anzugeben. Auf die Formulierung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist grosse Sorgfalt zu verwenden. Wenn Sie uns Ihre Produktpalette mitteilen, sollten Sie auch an die möglichen Diversifikationen denken. Wir werden dann eine geeignete Waren- und Dienstleistungsliste ausarbeiten. Je besser die Waren und Dienstleistungen formuliert sind, desto weniger Beanstandungen und Folgekosten entstehen und umso rascher erfolgt die Registrierung.

Regel 6: Marken sind nur für die Waren und Dienstleistungen geschützt, für die sie registriert sind.

Eine Ausdehnung der Waren- und Dienstleistungsliste nach der Registrierung der Marke ist nicht möglich. Der Umfang der beanspruchten Waren und Dienstleistungen ist daher auch für die Zukunft von Bedeutung.

8. Dokumente

Für die Anmeldung der Marke benötigen wir keine Dokumente, insbesondere ist eine Vollmacht nicht mehr erforderlich.

9. Anmeldung in anderen Ländern und Priorität

Für Anmeldungen im Ausland (siehe "Markenanmeldung im Ausland") kann die Priorität der Schweizer Anmeldung beansprucht werden, wenn die Anmeldungen im Ausland innerhalb von 6 Monaten nach der Schweizer Anmeldung erfolgen.

10. Registrierung

In der Schweiz erfolgt die Registrierung der Marke nach wenigen Wochen oder Monaten. Es besteht auch die Möglichkeit, eine beschleunigte Registrierung zu beantragen, die dann innerhalb von wenigen Tagen erfolgt.

Sobald die Marke registriert ist, ist sie ab dem Anmeldedatum geschützt.

Regel 7: Für den Beginn des Markenschutzes ist das Anmeldedatum entscheidend.

Innerhalb von drei Monaten nach der Publikation der Registrierung der Marke haben dritte Parteien die Möglichkeit, einen Widerspruch einzulegen.

11. Kollisionsüberwachung

Sobald die Markenmeldung eingereicht ist, sollte eine Kollisionsüberwachung in Auftrag gegeben werden. Eine effektive Verteidigung der Marke ist nur über eine solche Kollisionsüberwachung möglich, da Sie dann rechtzeitig von identischen oder ähnlichen Marken erfahren und dagegen Widersprüche einlegen können.